2008年度

# 新職務発明制度及び先使用権制度について

ロータス法律特許事務所
http://www.lotus-office.net
弁護士　秋山　佳胤

## 第１　はじめに

## 第２　職務発明制度について

### １　議論の契機－最判H15.4.22〔オリンパス事件〕→資料２　cf.著作権

### ２　問題の所在

(1)　職務発明規程の存在意義―個別契約と規程の差異

(2)　会社における職務発明制度の構築→職務発明規程の内容

✧　従業員の開発、発明へのインセンティブ

✧　会社財産の維持、運用コスト

(3)　職務発明規程の運用

✧　個別的に丁寧な対応

✧　大量処理の必要

(4)　小括

自社の職務発明制度をどう作るかは、１つの経営方針そのものである。

### ３　新しい職務発明制度のポイント（平成16年改正特許法について）

(1)　趣旨

・譲渡対価決定の際の企業の手続面（プロセス）の重視

・会社「自治」の尊重

(2)　「不合理」性の判断

- 基準の策定から対価の支払に至るまでの手続面、対価の額を総合的に評価（協議の状況、開示の状況、意見の聴取は例示、「等」）

- 発明者である個別の従業者等との間で相対的に判断

### (3) 協議の状況

  - 基準策定のための話し合い
  - 「協議」があったかどうかのポイント
    - 発明者である個別の従業者等との間で相対的に判断
    - 実質的に発言の機会があったかどうか
    - 代表者との話し合い
      - 正当な代表か、黙示的な委任でもよい。
    - 協議の進め方
      - 実質的に協議が尽くされたと評価できるか
      - 実質的に十分な協議があったか
        - 前提となる資料・情報が必要
    - 証拠化しておく

### (4) 開示の状況

- 方法に制約無し

  ｅｘ．掲示，備置，交付，イントラネット，インターネット

- アクセスしやすいことが重要

「見ようと思えばいつでも見られる」

### (5) 意見の聴取の状況

- 対価決定に際して、使用者等から当該従業者等に対して意見の聴取を求めたと評価できるような事実
- 事前または事後、または両者の併用型
  - 異議申立制度などは、事後の１類型である。
- 前提となる資料、情報の提示、説明が必要
- 発明者である個別の従業者等との間で相対的に判断

## 4　実績補償ないし特許法35条の相当の対価額の算定式の概略

### (1)　ライセンスの場合

ライセンス料×発明者貢献度（1－会社貢献度）×発明者割合

### (2)　自己実施の場合

#### ①　仮想実施料率算定方式

売上高×超過売上高の割合×仮想実施料率×本件発明の寄与度×発明者貢献度（1－会社貢献度）×発明者割合

→**知財高裁 H20.5.14〔三菱化学事件〕は，**中間利息を控除すべきとする。また，本件発明の寄与度について，他の特許の期間満了前は20%，満了後は100%と認定している。
なお，**東京地判 H20.3.31〔東京精密事件〕**も参照。

#### ②　利益率算定方式

売上高×超過売上高の割合×現実の利益率×本件発明の寄与度×発明者貢献度（1－会社貢献度）×発明者割合

※超過売上高＝競業他社に発明の実施を禁止していることによる通常実施権の行使による売上高を上回る売上高

## 5　問題になる規程例

- 上限の定め
  - 実績補償に上限を設けることは、直ちに不合理性を肯定することにはならないが、個別事情を一般的に無視している点で、合理的な説明が困難である（私見）
- 一括払い（譲渡時一括あるいは3～5年後に評価して一括）
  - 一括払いは会社の手間を少なくするが、性質上、特許の実施状況等を算定に盛り込むことが困難であり、額を決定する際の合理的な説明が難しい面がある。
- 等級（ランク）別評価
- 売上高でなく利益額を基準にすることの可否
  - 実績補償について、利益を基準にすることは、当該特許の独占が売上高に貢

献しているが、他の理由で利益が出ない場合に補償がないことになり、問題がある。むしろ、売上を基準にする方が合理的に説明しやすい。

- 実績補償を顕著な売上高や利益があった場合に限定している場合
  - 実績補償をこれらの場合に限ることは、それ以外のものに補償をしないことを意味し、合理性を説明するのは困難と思われる。
- 外国特許の取扱
  - 外国出願の補償については、特許法35条3項4項の適用があるか争いがあったが、**最判H18.10.17〔日立製作所上告審〕（→資料4）**は特許法35条3項4項の類推適用を認め、補償が必要と判示した。
- いわゆるノウハウについて
  - いわゆるノウハウには発明性のあるもの（職務発明に該当するもの）及び発明性のないものがある。このうち、発明性があるノウハウについては、その特許を受ける権利を会社が承継する以上、特許出願しなかった場合にも、補償は必要である。
- 会社で出願しない、あるいは不要になった権利の発明者への「返却」
  - 会社は特許を受ける権利等を譲り受けた時点で、それに対して対価を支払う義務が生じる。後に、権利を放棄、返却したとしても、対価支払義務が消滅するわけではない。権利を返却することは新たな契約であり、その新たな契約の中で処理することは考えられる。
- 特許権を第三者に譲渡する場合
  - 実績補償をしていた特許権を第三者に譲渡する場合、その後の発明者への実績補償の支払はどうなるか。
  - 譲渡先が子会社の場合
- 小括
  - 会社は、自社の規程の内容について、裁判所に合理的に説明できるよう（筋がとおるよう）準備しておく必要がある。

## ６　職務発明対価請求訴訟における問題点～近時の判決例を踏まえて

（なお、下記に掲げる判決例の全文は最高裁 HP で参照可能。また、適宜、小生において下線を付した）

### (1)　発明者性

- 原告の（共同）発明者性を否定

  - 知財高判 H18.3.29（原審 東京地判 H17.9.13）〔ファイザー事件〕
  - 知財高判 H18.7.19〔和光純薬工業事件〕なお、原審東京地判 H18.1.31 も発明者性を否定。

「発明」とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいうから（特許法２条１項），発明者（共同発明者を含む。）に当たるというためには，当該発明における技術的思想の創作行為に現実に加担したことが必要であり，単なるアイデアや研究テーマを提示したにすぎない者などは，技術的思想の創作行為に現実に加担したとはいえないから，発明者ということはできない。
のみならず，化学の技術分野に属する発明については，一般に，ある物品を構成する有効成分の物質名やその化学構造のみから，当該物品の有用性を予測することが困難であるため，これを構成する物質についての着想のみから，直ちに当業者において実施可能な発明が完成するものではなく，有用性を確認するための実験を繰り返し，有用性が認められる範囲のものを明確にして初めて技術的思想の創作をしたといい得るものも数多く存在する。そして，そのような場合においては，上記着想を示したのみでは，技術的思想の創作行為に現実に加担したとはいえないから，当該着想を示したのみの者をもって発明者ということはできない。

  - 東京地判 H18.9.8〔大塚製薬事件〕

発明とは，自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいい（特許法２条１項），特許発明の技術的範囲は，特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない（同法７０条１項）。したがって，発明者とは，当該特許請求の範囲の記載に基づいて定められた技術的思想の創作行為に現実に加担したものをいうと解され，当該創作行為について，補助，助言，資金の提供，命令を下すなどの行為をしたのみでは，創作行為に加担したということはできない。

  - 東京地判 H18.1.26〔コニカミノルタホールディングス事件〕
  - 東京地判 H19.2.28〔日信化学工業事件〕は，公報記載の発明者は，原告と BI であるが，原告は自分の単独発明であると主張したのに対し，被告は，真の発明者は D らであるとして原告の発明者性を争ったところ，判決は，原告の発明者性を否定し，請求を棄却した。

- 複数の発明のうちの一部の発明について、（共同）発明者性を否定した事例→

東京地判 H18.9.12〔JSR 事件〕

- 発明者は実質原告１人だとの主張に対し、共同発明であるとして、その割合は、30％であるとした事例

→東京地判 H18.3.9〔豊田中央研究所事件〕

特許法３５条の相当の対価を請求し得る，特許出願された発明の発明者については，特許法２条１項，３５条，６５条，６８条及び７０条等に照らし，願書に添付した特許請求の範囲の記載を基準としてその発明の技術的思想を把握した上で，当該技術的思想の創作に貢献している者か否かによって判断すべきである。
したがって，特許請求の範囲の記載に基づいて定められる技術的思想の創作自体に関係しない者，すなわち，①部下の研究者に対し，具体的着想を示さずに，単に研究テーマを与えたり，一般的な助言や指導を行ったにすぎない者（単なる管理者），②研究者の指示に従い，単にデータをまとめた者や実験を行った者（単なる補助者），③発明者に資金や設備を提供するなどし，発明の完成を援助した者又は委託した者（単なる後援者・委託者）は，発明者たり得ない。
発明者たり得る者，つまり，技術思想の創作に貢献した者とは，新しい着想をした者あるいは同着想を具体化した者の少なくともいずれかに該当する者でなければならない。すなわち，新しい着想をした者は，原則として発明者であるものの，この着想とは，課題とその解決手段ないし方法が具体的に認識され，技術に関する思想として概念化されたものである必要があり，単なる思いつき以上のものでなければならない。また，新しい着想を具体化した者は，その実験やデータの評価などの具体化が当業者にとって自明程度のことに属しない限り，共同発明者たり得る。換言すれば，新しい着想を具体化することが，当業者にとってみれば自明のことである場合は，着想者のみが発明者と認められ，これを単に具体化した者は発明者たり得ない（この場合は，上記の単なる補助者にあたるというべきである。)。

## (2) 消滅時効

- 消滅時効期間は 10 年
- 勤務規則等に，使用者等が従業者等に対して支払うべき対価の支払時期に関する条項がある場合には，その支払時期が相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効の起算点→**最判 H15.4.22〔オリンパス事件〕、資料 2**

→従って、職務発明規程の内容によって、具体的起算点も決まってくる。

- 起算点等の具体例
  - 出願補償は出願時、登録補償は登録時、実績補償は実績補償に関する権利の行使が可能になった時。なお、実施時より登録時が遅い場合には登録時
    →東京地判 H17.11.16〔大塚製薬事件〕。
  - 勤務規則等で相当対価を分割支払としていた場合は、分割された各期間における特許発明の実施に対応する分ごとに当該支払時期から消滅時効が進行。また、特許権の存続期間中に使用者が特許権を第三者に譲渡したときは，使用者は，相当対価につき，特許権の当該譲渡により得るべき利益（その時点における当該特許権の評価額）に対応する分の支払を最後として，その後は従業者に対する相当対価の支払を要しないところ，相当対価のうち譲渡により得るべき利益に対応する分についても，勤務規則等に支払時期に関する条項がある場合には，その支払時期から消滅時効が進行
    →東京地判 H16.9.30〔東芝事件第１審〕。
  - 勤務規則等において，相当の対価につき，特許権の存続期間中，一定の期間ごとに特許発明の実施の実績に応じた額を使用者等から従業者等に支払う旨の定めがされて

いる場合には，相当の対価のうち，各期間における特許発明の実施に対応する分については，それぞれ当該期間の特許発明の実施の実績に応じた額の支払時期が到来するまでその支払を求めることができないのであるから，各期間の特許発明の実施の実績に応じた額の支払時期が，相当の対価の支払を受ける権利のうち，当該期間における特許発明の実施に対応する分の消滅時効の起算点→東地H18.5.29〔NTT-AT事件〕。

- 消滅時効は権利を行使することを得る時より進行するものであり，控訴人において特許法３５条の規定の趣旨内容について理解が十分でなかったことなどは消滅時効の進行を妨げる事情にはなり得ない。
  →東京高判 H17.1.31〔東芝控訴審事件〕。
- 勤務規則等による支払時期の定めは、相当対価支払請求権を行使するに際しての法律上の障害であることを考慮すれば、被告規程による実績補償の支払時期は、特許権の登録後、被告が発明を実施した時に到来。
  →大阪高判 H17.6.28〔大塚製薬事件〕。
- 消滅時効の起算点；特許権の登録後、被告が発明を実施した時
  「表彰規程９９による功績表彰の副賞として金銭を授与したことは，職務発明の対価を支払ったことにはならず，対価請求権の消滅時効完成後の債務承認に該当しない」
  →大阪地判 H17.4.28〔住友化学事件〕

### (3) 職務発明規程の不合理性

- 会社からの支払額が裁判所の認定額を上回っているため、請求棄却された事例→東京地判 H18.6.8〔三菱電機事件〕。

### (4) 特許法 35 条の相当の対価の額

- 会社は職務発明については無償の通常実施権を有するため（35 条 1 項）、理論的には通常実施権を越えた「独占」の部分に対する対価である（→「超過売上高」）。
  - 発明を独占することが可能になったことによって受けるべき利益なしという事例→東京地判 H17.11.16〔大塚製薬事件〕。
- 実施の有無
  - 社内実施の有無は、相当対価の額の決定に大きく影響をするが、他方、会社の実施行為が特許の権利範囲に属しているかの判断を伴うため、必ずしも明確でないことも多い。
  - 被告（会社）は，本件発明の方法を実施しておらず，本件発明による数値範囲外の方法を実施しており，被告が現に実施している，より優れた方法については，本件発明の効力は何ら及ばないとして，独占の利益を否定し，請求を棄却した事例（→大阪地判 H19.7.26〔ホシデン事件〕）
- 特許の寄与度の判定
  - 特許を実施した製品の売上高が大きい場合であっても、その売上高に貢献している特許の寄与は一部に過ぎない。当該特許がどの工程のどの部分で使用されるもので、どのような効果が得られるのか等を細かく吟味する必要があ

る。

- 知財高裁 H20.5.14〔三菱化学事件〕は，本件発明の寄与度について，他の特許の期間満了前は20%，満了後は100%と認定している。

- 日亜化学工業事件→資料３
- 味の素アステルパーム事件の和解（1 億 5000 万円)、東芝フラッシュメモリ事件（8700 万円）の和解

(5)　外国特許権の職務発明対価請求

- 最判 H18.10.17〔日立製作所上告審〕によって肯定

（→資料 4）

- 知財高裁 H20.5.14〔三菱化学事件〕

「旧３５条３項にいう特許を受ける権利は，各国ごとに別個の権利として観念し得るものであるが，その基となる発明は，共通する一つの技術的創作活動の成果であり，職務発明とされる発明については，その基となる雇用関係も同一であって，これに係る各国の特許を受ける権利は，社会的事実としては，実質的に１個と評価される同一の発明から生じるものであるということができるところ，これによれば，前記のとおり一審原告によりなされた本件発明が一審被告により日本，米国，欧州に特許出願されたとしても，本件発明は社会的事実としては１個のものとして旧３５条３項により米国及び欧州の分も含めてその対価の額を算定すべきものと解される。」

## 7　職務発明事件の実務に関して

### (1)　争いになった場合の対応

- 警告書、回答書のやりとり
- 法律家への相談

### (2)　立証資料の問題

- 退職後の訴訟提起
- 会社に資料は残っているか（ISO 問題)

### (3)　マスコミ対策

- 第１回期日から弁論準備手続、閲覧制限（民訴 92 条）

  →判決書も一部閲覧制限可能
- プレスリリースの準備

## 第３　先使用権制度について

### １　先使用権制度の概要

(1)　先使用権制度の活用場面

ア　ノウハウと特許出願→資料５

イ　特許権行使に対する防御として

(ｱ)　無効論，非侵害論

(ｲ)　先使用権（cf.公然実施との関係）

(2)　制度趣旨

先願主義の立場を徹底させると，先願者の特許出願時以前から、独立して同一内容の発明を完成させ、さらに、その発明の実施である事業をし、あるいは、その実施事業の準備をしていた者が保護されない結果となり，公平に反するので，一定の範囲で保護することにより，特許権者と先使用者との公平を図ろうとした（衡平説）。 cf. 経済説

### ２　先使用権の要件と効果（特許法 79 条）

(1)　先使用権の主体（要件）

①　特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して

②　特許出願の際現に

③　日本国内において

④　その発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者

「法 79 条にいう発明の実施である「事業の準備」とは、・・・その発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味する」（最判S61.10.3 〔ウォーキングビーム事件〕下線は筆者→資料６）

### (2) 先使用権の内容（効果）

#### ⑤ その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において

「『実施又は準備をしている発明の範囲』とは、特許発明の特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現に日本国内において実施又は準備をしていた実施形式に限定されるものではなく、その実施形式に具現されている技術的思想すなわち発明の範囲をいうものであり、したがつて、先使用権の効力は、特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶものと解するのが相当である。」

「そして、その実施形式に具現された発明が特許発明の一部にしか相当しないときは、先使用権の効力は当該特許発明の当該一部にしか及ばないのはもちろんであるが、右発明の範囲が特許発明の範囲と一致するときは、先使用権の効力は当該特許発明の全範囲に及ぶものというべきである。」（前掲最判 S61.10.3 〔ウォーキングビーム事件〕下線は筆者→**資料 6**）

#### ⑥ その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する

## 3 先使用権立証のポイント

### (1) 点ではなく、線の立証

先使用権は、特許出願時の先使用を主張するものであるから、一見、特許出願時（点）における事実の立証が必要と考えられる。しかし、点をしっかり根付いたものにするためには、その前後の線（経緯）の立証が大変重要である。

具体的には、①先使用発明に至る研究開発行為、②先使用発明の完成（又は発明者からの知得）、③先使用発明の実施である事業の準備、④先使用発明の実施である事業の開始の各段階における書証等の準備が必要である。

一般に、発明の実施事業又はその準備に至るには、①先使用発明に至る研究開発行為、②先使用発明の完成（又は発明者からの知得）、③先使用発明の実施である事業の準備、④先使用発明の実施である事業の開始という経

緯をたどると考えられます。そして、先使用権が認められるためには、先願の特許出願時に、上記の③あるいは④の段階にあったことを立証することが必要となりますが、そのためには、先願の特許出願時の前後を通じての上記①～④の一連の経緯を総合的に立証していくことが有効な手法となります。その意味では、単なる特定の時点の事象についての単発的な立証だけでは十分ではないことも多く、上記のような一連の流れに関する、より連続的ないし包括的な立証が必要となってきます。したがって、研究開発時等の日常から、将来の先使用権主張の可能性を見据えた対処が重要となってきます。
　具体的には、まずは、研究開発から、事業の準備、事業の開始に至る一連の経緯の中で日常的にどのような内容の資料をどのようなタイミングで残すのか等が重要となってきます
（ガイドライン 10 頁末 2 行～11 頁 12 行、下線はレジュメ作成者）

**(2)　特許出願後に実施形式を変更する場合の備え**

特許出願後に、先使用発明の実施形式を変更する場合に備えて、「特許出願の際に現に実施又は準備をしていた実施形式に具現された発明」の内容を立証するための資料も準備しておく。先使用発明の場合、特許明細書のようなものがないのでこの点が困難という問題がある。→特許出願の明細書に相当する資料や、発明範囲の判断に資する資料の準備が必要（ガイドライン 25 頁 5 項）。

**(3)　「事業を断念」していないことが客観的に認識できるような証拠（ガイドライン 32 頁 3 項）**

**(4)　先使用権立証のための具体的資料例（ガイドライン 36 頁以下）**

**ア　技術関連書類**

研究ノート

技術成果報告書

設計図・仕様書

**イ　事業関係書類**

事業計画書

事業開始決定書

見積書・請求書

納品書・帳簿類

作業日誌

カタログ、パンフレット、商品取扱説明書

**ウ　製品等や物自体や工場等の映像を証拠として残す手法の例**

**(5)　先使用権立証のための証拠確保、管理体制の構築**

**ア　資料確保・保管の担当部署、責任者の明確化、組織的な資料の管理体制**

**イ　資料確保のタイミング**

時系列的、段階的に資料を確保。

例えば、発明の完成時点での発明の完成および完成に至る経緯を示す資料、事業化に向けた準備を行っている時点での試作品等に関する資料、製品化（事業化）が決定された時点での製品化（事業化）の決定に至ったことを示す資料、製品の本格生産を開始する時点での社内稟議書や工場関係の資料、販売の開始時点での販売関係資料をそれぞれ保管することが望まれる（ガイドライン 55 頁 5 行以下）。

研究・開発段階では、後に実施形式変更した際に、出願前の実施形式に具現された発明と同一性を失わない範囲内での変更であることを立証するための資料の準備。

発明完成の資料→実施可能要件を満たす程度まで、実験データなどの裏付けを確保しておくことが重要→特許明細書類似のものを作成しておく等

他社の特許出願や特許権の存在を知った際のチェック（ガイドライン 57 頁）

**(6)　証拠力を高めるための具体的手法（ガイドライン 58 頁以下）**

**ア　ポイント**

①いつ（日付証明）、②誰が（作成者証明）、③どのような内容（非改ざん証明）の資料を作成したか。

**イ　公証サービス　①確定日付②事実実験公正証書③契約等の公正証書④私署証書認証⑤宣誓認証⑥電子公証制度**

**ウ　タイムスタンプと電子署名**

タイムスタンプは、日付と内容（非かいざん証明）、電子署名は、作成者証明。

エ　郵便　①内容証明郵便②引受時刻証明郵便

## 第４　参考文献

### １　職務発明制度について

- 特許庁「新職務発明制度における手続事例集」
- 太田大三「職務発明規程実務ハンドブック」（商事法務）

### ２　先使用権制度について

- 先使用権制度の円滑な活用に向けて－戦略的なノウハウ管理のために－（平成 18 年 6 月特許庁）＝「ガイドライン」

## 第５　付録（実務に役立つURL）

- 日本の知的財産権事件の判決等
  - 最高裁のHP（http://www.courts.go.jp/）特に、その中の「裁判例情報」
  - 知的財産高等裁判所（http://www.ip.courts.go.jp/）
- 特許公報の検索
  - 特許庁電子図書館（http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl）
- 日本の法令の検索

  「法令データ提供システム」（http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi）
- 一般の検索サイトGoogle（http://www.google.com/intl/ja/）
- 米国の知的財産権事件判決例等
  - 豊栖康司先生の「米国特許法判例研究」http://www.toyosu.com/
  - Georgetown Law Libraryの米国CAFC判例検索

    （http://www.ll.georgetown.edu/federal/judicial/cafed.cfm）
  - WIPOのサイト（ http://www.wipo.int/ ）
- 文献・資料の検索
  - 特許庁のHP（http://www.jpo.go.jp/indexj.htm）

- 北海道大学法学部の田村ゼミ（知的財産法）の紹介ページ http://www.juris.hokudai.ac.jp/~ytamura/index.htmの中の「知的財産法の調べ方」
- 書籍の通販サイトamazon.com（日本サイトhttp://www.amazon.co.jp/）

- その他
  - 翻訳サイトExcite翻訳（http://www.excite.co.jp/world/　）

## 第６　おわりに

以上